

## Grußwort

*In langer und guter Tradition:  
GRUR und das Patentwesen*

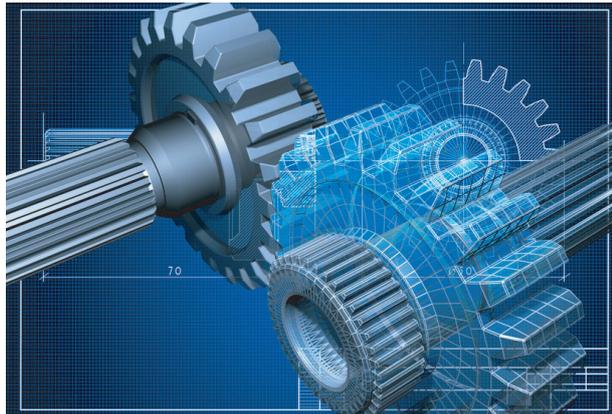
Die Redaktion dieser Nachrichten hat mich gebeten, zur Einführung einige Bemerkungen zum Interesse und zum Engagement der Vereinigung für „den Patentschutz“ zu machen. Beides wird man jedoch kaum betonen müssen. Immerhin hat GRUR im Laufe ihrer Geschichte wesentlich zur Entwicklung des Patentschutzes in Deutschland beigetragen und tut dies – wie etwa dieser Rundbrief zeigt – auch heute noch. Selbst das Entstehen eines eigenen Berufsstandes der Patentanwälte hat der Grüne Verein beeinflusst. Das Patentanwaltsgesetz vom 21. Mai 1900 beruhte in erheblichem Umfang auf seinen Vorschlägen.

Interessant mögen daher für die Leser einige Hinweise auf die Gründung der Vereinigung im Jahre 1892 und ihre ersten Aktivitäten sein, bei denen bereits der nationale und der internationale Patentschutz eine besondere Rolle spielten.

Schon das Entstehen des Grünen Vereins geht auf Persönlichkeiten zurück, die an der Schaffung des Patentschutzes in Deutschland und in der Welt mitgewirkt haben. Hier sind vor allen der Dresdner Patentanwalt *Carl Pieper* zu nennen und seine nicht nur in Deutschland gerühmten Bemühungen um

die Vorbereitung und Durchführung des Internationalen Patent-Congresses zur Erörterung der Patentfrage in Wien 1873. Dessen Verhandlungen führten zum Ende der Patentkontroverse in Deutschland und zur Verabschiedung des Patentgesetzes von 1877 und schließlich auch – wiederum war *Pieper* der Motor – im Jahre 1883 zum Abschluss der Magna Charta des internationalen gewerblichen Rechtsschutzes, der Pariser Verbandsvereinbarung zum Schutz des gewerblichen Eigentums.

Bei der Gründung der Vereinigung hatte sich das Deutsche Reich noch außerstande gesehen, der PVÜ beizutreten. Für Deutschland als Prüfungsland war die sechsmonatige Prioritätsfrist des Art. 4 Abs. 3 der Pariser Fassung der PVÜ zu kurz, und der Ausübungszwang für Patente des Art. 5 Abs. 2 PVÜ lief den Interessen der deutschen Exportindustrie zuwider. Daher setzte sich die Vereinigung bei ihrer Gründung das Ziel, auf eine Änderung der Beitritts Hindernisse und einen Beitritt Deutschlands zur Pariser Union hinzuwirken. Der zunächst so genannte „Deutsche Verein für den Schutz des gewerblichen Eigentums“ sah daher auch nach den entsprechenden Änderungen



## Aus der Geschäftsstelle

### Norbert Diel wird Geschäftsführer von GRUR



GRUR freut sich, Herrn *Norbert Diel* als Geschäftsführer der Vereinigung begrüßen zu dürfen. Der 42-jährige Rechtsanwalt war zuletzt beim internationalen Fachverlagskonzern Wolters Kluwer Deutschland als Programmleiter Gewerblicher Rechtsschutz

für den Carl Heymanns Verlag tätig. In der anwaltlichen Praxis hat er sich überwiegend mit dem Medizin- und Pflegerecht beschäftigt. Als langjähriger Assistent am Institut für Kirchenrecht und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands des Fördervereins des Instituts für Kirchenrecht ist er zudem der Universität zu Köln besonders verbunden. Herr Diel wird die Leitung der GRUR-Geschäftsstelle am 11. Oktober 2010 übernehmen und den Generalsekretär der Vereinigung, Herrn *Dr. Michael Loschelder*, bei der Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben auf nationaler und internationaler Ebene und der Weiterentwicklung von GRUR unterstützen.

der PVÜ durch die Revisionskonferenz von Brüssel im Jahre 1900 und dem Beitritt des Reiches am 11. Mai 1903 sein Ziel „mit freudigem Stolz“ erreicht. Erwähnt werden muss hier, dass sich für dieses Ziel der langjährige und legendäre GRUR-Generalsekretär *Albert Osterrieth* nachdrücklich eingesetzt hat, auf dessen Bemühungen um den internationalen gewerblichen Rechtsschutz auch die Gründung der Internationalen Vereinigung für den gewerblichen Rechtsschutz, der AIPPI, zurückgeht, deren erster Generalsekretär er wurde.

Wir können daher mit Fug sagen, dass seit den Anfangstagen der GRUR auch der internationale Schutz von Patenten ein Schwerpunkt ihrer Arbeiten ist.

Freilich wissen wir auch, dass das Ende der Patentrechtskontroverse im Jahre 1877 nur ein vorläufiges war. Widerstände gegen den Schutz der verschiedenen Formen des gewerblichen Eigentums flammen im-

mer wieder auf. Zurzeit wird unter anderem für die Entwicklungsländer unter dem Stichwort eines Menschenrechts auf Gesundheit und Ernährung die Einschränkung des Patentschutzes für Arzneimittel und die Abschaffung des Sortenschutzes diskutiert. Dem wird GRUR auch in Zukunft die Erkenntnis entgegen halten, dass die Erteilung gewerblicher Schutzrechte den technischen und den sozialen Fortschritt fördert – auch in Entwicklungsländern. Das hindert die Vereinigung natürlich nicht daran, ihr Augenmerk immer wieder auf die Bestimmung angemessener Grenzen der Schutzrechte zu richten. In diesem Jahr geschieht dies auf der Jahrestagung in Hamburg im Rahmen einer fachausschussübergreifenden Arbeitssitzung zum Thema „Schutzrechte – Funktion und Begrenzung“.

Dazu laden wir Sie herzlich ein. Willkommen in Hamburg!

*Dr. Hans Peter Kunz-Hallstein,*  
Präsident

# Schwerpunkt: Patentrechtliche Aktivitäten der WIPO im Focus von GRUR

## SCP

1. Beim Blick auf die patentrechtlichen Aktivitäten der WIPO drängte sich immer mehr das Bild einer stillgelegten Baustelle auf. Anlass zu diesem Eindruck war äußerlich die in der Tat stillgelegte Baustelle vor der Haustür des Arpad-Bogsch-Gebäudes, auf der sich schon bald der Wildwuchs selbst ansiedelnder Büsche und Bäumchen breitmachte. Dem äußeren Bild entsprach in der inneren Situation die interne Blockade im Ständigen Ausschuss für Patentrecht (SCP), der 1998 auf Initiative des neuen Generaldirektors, *Dr. Kamil Idris*, eingerichtet worden war.

2. Hauptaufgabe des SCP war es zunächst, den auf prozedurale Fragen der Patenterteilung beschränkten „Patentrechtsvertrag“ (PCT) vorzubereiten. Nach dem Gelingen dieses Vorhabens im Jahre 2000 sollte ein weiterer Vertrag materielle rechtliche Grundbegriffe des Patentrechts harmonisieren. Das Projekt erhielt zunächst den Arbeitstitel „Substantive Patent Law Treaty“; der Vertrag sollte der Abschluss einer internationalen Patentrechtsharmonisierung werden. Der Vertragsentwurf sah eine allgemeine Neuheitsschonfrist für Vorverlautbarungen des Erfinders auf breiter internationaler Basis und die allseitige Verpflichtung zur Einführung des Erstanmelderprinzips vor. Das bedeutete bereits für die transatlantischen Beziehungen und innerhalb der europäischen Staaten, ungewöhnlich harte Nüsse zu knacken. Ehe aber die transatlantischen Kompromiss- und Verhandlungsmöglichkeiten voll ausgelotet werden konnten, setzte relativ unvermittelt eine zu keinen Kompromissen bereite Blockadepolitik einer Gruppe von Entwicklungsländern ein.



3. Die gegen die Verhandlungen verhängte Blockade beruhte vor allem darauf, dass die Entwicklungsländer erst allmählich realisierten, welche Verpflichtungen sie mit dem TRIPS-Übereinkommen übernommen hatten. Hinter allen normativen Anliegen der entwickelten Länder sahen sie deshalb vorwiegend den Versuch, den Bestand der TRIPS-Verpflichtungen zu erweitern.

4. Erst nach dem Wechsel zum neuen Generaldirektor *Dr. Francis Gurry* kam wieder Bewegung in die Arbeiten des SCP. *Dr. Gurry*, als langjähriger Mitarbeiter des Internationalen Büros ein ausgewiesener Kenner des Patentrechts, legte dem SCP eine umfassende Studie zu allen Problemen des Patentrechts vor. Das Dokument griff neben den allgemeinen Gravamina gegen das aktuelle internationale System des Patentrechts auch ein die Patentanwaltschaft weltweit interessierendes Problem auf: die Frage einer allgemeinen Anerkennung des „Attorney-Client-Privilegs“ für Patentanwälte.

5. Das Dokument stellte ein überzeugendes Tableau aller drängenden Probleme dar, einschließlich der „Patent Trolls“ und der beunruhigenden „Backlogs“ vor allem bei den großen Patentämtern, aus dem sich alle Lager im SCP bedienen und Kompromisse für die weitere Agenda mit der jeweiligen Gegenseite schmieden konnten. Es bildeten sich bald Schwerpunktinteressen der verschiedenen Lager heraus wie die Nutzung des Informationswertes des Patentwesens, der Ausschluss von bestimmten Bereichen vom Begriff der Erfindung oder vom Patentschutz, der Transfer von Technologie, das Verhältnis von Patenten und technischen Standards und schließlich auch das „Attorney-Client-Privilege“.

6. Nur ein Problemthema blieb und bleibt kategorisch ausgeschlossen, eben die Harmonisierung der materielle rechtlichen Grundbegriffe des Patentrechts, mit denen der SCP seine Arbeiten nach dem Abschluss des PLT aufgenommen hatte.

## PCT

7. Von diesen internen Selbstblockaden nie betroffen waren die Tätigkeiten der WIPO im Rahmen des PCT und die Reform des PCT. Sie schien im Jahre 2004 nach dem Inkrafttreten wesentlicher Änderungen wie der einheitlichen Frist für den Eintritt in die nationale Phase von 30 Monaten oder des sog. Erweiterten internationalen Recherchenberichts als abgeschlossen. Die Krisenerscheinungen in den großen Patentämtern, die zugleich als internationale PCT-Behörden agierten, verschonten auch nicht den PCT. Es verstärkte sich die Kritik an den Ergebnissen der internationalen Recherche und vorläufigen internationalen Prüfung und deren mangelnde Nutzung in der nationalen Phase. Vor allem wurden eine angeblich mangelhafte Qualität der internationalen Recherche und die Ungleichbehandlung von internationalen und nationalen Recherchen bei den großen PCT-Behörden kritisiert. Dazu zeichnete sich ein dramatischer Rückgang der Anträge auf internationale vorläufige Prüfung ab. Schließlich regte sich eine wirkliche oder vermeintliche Konkurrenz in den von den USA initiierten bilateralen Abkommen über den „Patent Prosecution Highway“.

8. Das Internationale Büro sah sich deshalb veranlasst, dem Ruf nach einer Verbesserung der Qualität von internationaler Recherche und vorläufiger Prüfung nachhaltiger Folge zu leisten. Dazu sollte zunächst die inzwischen bereits eingeführte „ergänzende internationale Recherche“ (SIR) dienen, um insbesondere die sprachlichen Qualifikationen der Prüfer in den verschiedenen PCT-Behörden nutzbar zu machen.

9. Der PCT ist unübersehbar das finanzielle Rückgrat der WIPO, deren Haushalt zu einem wesentlichen Teil mit den Gebühreneinnahmen aus dem PCT finanziert wird. Verständlich, dass in der weltweiten finanziellen Krise mit einem - wenn auch

nur leichten - Rückgang der internationalen Anmeldungen, dem an sich erwartbaren starken Rückgang der Anträge auf internationale vorläufige Prüfung und der allgemeinen Notwendigkeit, Personal abzubauen, im Internationalen Büro Warnlichter aufzuleuchten begannen. Hinzu kommt positiv, dass der neue Generaldirektor *Dr. Gurry* sich auf Grund seines beruflichen Werdegangs im Internationalen Büro auch persönlich für die PCT-Angelegenheiten besonders engagiert.

10. Er entwickelte deshalb eine „Roadmap“, um mit dem PCT eine Antwort auf die gegenwärtigen Herausforderungen für das Patentwesen insgesamt und für den PCT zu geben. Sie zielt darauf ab,

- der Kritik an den Qualitätsmängeln bei der internationalen Recherche durch ein effizientes Qualitätsmanagement entgegenzuwirken,
- einen zentralisierten digitalen Zugang zu den Verfahrensstandsdaten von internationalen Anmeldungen zu schaffen,
- die Ergebnisse ergänzender nationaler Recherchen miteinzubeziehen,
- die Zusammenarbeit zwischen den PCT-Behörden unter Benutzung der modernen Informationstechnologie zu verstärken;
- den Abbau der Rückstände zu unterstützen und schließlich
- den Interessen der Anmelder an einer verstärkten Mitwirkung an den Verfahren vor den PCT-Behörden stärker Rechnung zu tragen.

11. Das Internationale Büro betont gegenüber dem Verdacht, hier würde verdeckt auf eine internationale Harmonisierung des Patentrechts hingearbeitet, den Charakter des PCT als eines Verfahrensinstruments; die nationale Souveränität bei der Patenterteilung wird nicht tangiert; es geht nur darum, die Effizienz des Systems zu steigern, mögliche Lücken und Schwächen zu eruieren und mit den vorhandenen Mitteln aufzufangen.

12. Insgesamt unterscheidet sich die Atmosphäre in den Sitzungen der PCT-Arbeitsgruppen, die den Auftrag zur Fortführung der Reform des PCT haben, positiv von den politisch aufgeladenen Diskussionen im SCP und im TRIPS-Rat. Der PCT ist auf Konsens und das gemeinsame Bemühen um die Effizienz seiner Verfahren angelegt. Auch die Entwicklungsländer, die mit China und Korea, Ägypten, Brasilien und Indien selbst PCT-Behörden haben, können sich dem Zwang zur Zusammenarbeit nicht entziehen. Es ist deshalb keineswegs unrealistisch, nach dem Verlauf der letzten Sitzungen mit einem erfolgreichen Ergebnis der Reformbemühungen zu rechnen.

13. Der Neubau an der Route de Ferney jedenfalls geht seiner Vollendung entgegen.

*Alfons Schäfers, Rechtsanwalt,  
Ministerialdirigent a.D., Bonn*

# Nachgefragt: Benoît Battistelli, Präsident des EPA



Seit dem 1. Juli 2010 ist Benoît Battistelli Präsident des Europäischen Patentamtes (EPA). Der Franzose wurde im März 2010 vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation (EPO) für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt.

Benoît Battistelli, Jurist und Absolvent der weltweit renommierten französischen Elitehochschulen IEP de Paris (Pariser Institut für Politische Studien) und ENA (Nationale Verwaltungsakademie), begann seine Karriere im französischen öffentlichen Dienst 1978 im Wirtschafts- und Finanzministerium. Dort war er maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung politischer Leitlinien für verschiedene Ministerien und öffentliche Einrichtungen beteiligt. International wurde er zunächst als Botschaftsrat oder stellvertretender Botschaftsrat für Wirtschaft in den französischen Botschaften in Italien, Indien, der Türkei und Polen tätig. Ab 1999 bekleidete er im Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und Industrie die Position des Abteilungsleiters für Innovations- und Wettbewerbspolitik und war ab 2002 stellvertretender Kabinettschef unter der damaligen Industrieministerin Nicole Fontaine. Im Mai 2004 wurde Benoît Battistelli sodann zum Generaldirektor des französischen Patentamts INPI ernannt. Ab Dezember 2006 war er auch Vizepräsident des Verwaltungsrats der EPO, ehe er im März 2009 zum Ratspräsidenten gewählt wurde. Ferner war er von Juli 2005 bis Juli 2008 Vorsitzender des Aufsichtsrats der EPO.

Wir fragten Benoît Battistelli nach seinen Vorhaben und Zielen für seine Präsidentschaft beim EPO:

**GRUR: Was sind Ihre Pläne und Visionen für die nächsten fünf Jahre, was betrachten Sie dabei als größte Herausforderungen?**

**Battistelli:** Gleich nach meinem Amtsantritt als Präsident des EPA habe ich zwei externe Audits in die Wege geleitet: eines über die Finanz- und Haushaltssituation der EPO und eines über die IT-Struktur des Amtes. Ich hoffe, dass bis Ende 2010 Ergebnisse vorliegen, damit wir Schlüsse daraus ziehen und die Ergebnisse samt Analyse im März 2011 den Bediensteten und dem Verwaltungsrat präsentieren können. Wir brauchen eine strategische Analyse mittel- und langfristiger Trends bei den Kosten und Einnahmen der EPO. Außerdem müssen wir wissen, wohin sich unsere IT-Systeme entwickeln sollen; dabei wird die maschinelle Übersetzung von entscheidender Bedeutung sein, denn insbesondere Patentedokumente aus asiatischen Ländern sind für Recherchen von hoher Qualität zunehmend relevant. Wenn das IT-Audit ergibt, dass wir große Summen in unsere IT-Tools investieren müssen, ist ein vollständiger Überblick über die finanziellen Kapazitäten unerlässlich.

Mein Hauptziel wird natürlich sein, die hohe Qualität der EPA-Recherche und des europäischen Patents zu wahren. Das EPA muss seinen Status als eines der besten Patentämter – wenn nicht als das beste Patentamt – der Welt behalten. Meine oberste amtsinterne Priorität ist es, ein Klima des Vertrauens zwischen Amtsleitung und Personal zu schaffen; ich sehe darin einen wichtigen Beitrag zum Erreichen dieses Ziels. Die andere Maßnahme, die uns helfen wird, unsere Qualitätsziele zu erreichen, ist der Ausbau der Zusammenarbeit mit den EPO-Mitgliedsstaaten im Rahmen des europäischen Patentnetzes und die Stärkung der internationalen Kooperation mit Patentämtern weltweit, um die Doppelarbeit zu verringern.

*Als engagierter Europäer bin ich davon überzeugt, dass Europa unsere Zukunft ist. Das EPA wird auch weiterhin mit seiner Fachkenntnis zur Schaffung des EU-Patents beitragen und die Entwicklung eines europäischen Streitregelungssystems für Patente unterstützen. Ich hoffe, dass diese wichtigen Projekte während meiner Präsidentschaft Gestalt annehmen.*

**GRUR: Der EuGH hat in der mündlichen Verhandlung am 19. Mai 2010 betreffend das Gutachten 1/09 (Vereinbarkeit des Übereinkommens über das Gericht für europäische Patente und EU-Patente (GEPEUP) mit dem EU-Recht) zu erkennen gegeben, dass er die Beschwerdekammern des EPA – ebenso früher schon diejenigen des HABM – nicht als Gerichte ansieht und daher Bedenken in Bezug auf einen ausreichenden Rechtsschutz z. B. bei einer Zurückweisung eines zukünftigen EU-Patents durch das EPA hat (bei Entscheidungen des HABM gibt es bekanntlich eine Klage zum Gericht in Luxemburg).**

**Welche Abhilfe würden Sie vorziehen:**

- die Umwandlung der Beschwerdekammern in ein unabhängiges Gericht außerhalb des EPA (es gibt hier einen ca. 6 Jahre alten Gesetzgebungsvorschlag (CA/46/04)), oder
- die Schaffung eines unabhängigen Gerichts – evtl. nur für europäische Patente?

**Battistelli:** Der gerichtliche Charakter der Beschwerdekammern des EPA und die richterliche Unabhängigkeit der Beschwerdekammermitglieder sind im EPÜ verankert, und in den Texten zur Ausführung des derzeitigen europäischen Patentsystems ist dies weiter abgesichert. Dass die Mitglieder der Beschwerdekammern Richter sind, wurde auch von nationalen Gerichten anerkannt.

Diese gerichtliche Unabhängigkeit könnte jedoch besser sichtbar gemacht werden, wenn die Beschwerdekammern neben dem Europäischen Patentamt und dem Verwaltungsrat das dritte Organ der Europäischen Patentorganisation wären. Meiner Ansicht nach wäre es vorzuziehen, den in CA/46/04 enthaltenen Entwurf eines Vorschlags für eine entsprechende Revision des EPÜ aufzugreifen, der das Konzept einer Europäischen Patentorganisation mit drei Organen im Detail darlegt und der sowohl intern als auch im Verwaltungsrat und seinen Unterausschüssen intensiv diskutiert wurde. 2004 waren sich die Vertragsstaaten einig, dass der Entwurf einer Diplomatischen Konferenz zur Revision des EPÜ vorgelegt werden sollte, falls eine solche einberufen wird, um z. B. die zur Einführung des EU-Patents nötigen Änderungen des EPÜ vorzunehmen.



Europäisches Patentamt - Capitulumgebäude in München

**GRUR: Die am 1. April 2010 in Kraft getretenen neuen Regeln zu Teilanmeldungen haben zu erheblicher Unruhe bei den Anmeldern geführt. Sie werden als unnötig und sogar**

rechtlich fragwürdige Belastungen der Nutzer bezeichnet. Es wurden in diesem Zusammenhang Fristen eingeführt, die vom Nutzer kaum überwacht werden können, weil die Bescheide des Amts, die diese Fristen auslösen, nicht eindeutig definiert sind (vgl. Dr. Rudolf Teschemachers Vortrag auf der VPP-Frühjahrsfachtagung 2010).

**Halten Sie die Politik des EPA unter dem Schlagwort "Raising the Bar" für gelungen und notwendig, und hat es hier genügend Meinungs austausch mit den Nutzern gegeben?**

**Battistelli:** Der von meiner Vorgängerin initiierte Prozess „Raising the Bar“ soll die Qualität europäischer Patente wahren und verbessern. Über Einzelheiten kann man reden, doch im Kern ist diese Maßnahme für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des europäischen Patentsystems von essenzieller Bedeutung.

Die Änderungen in Bezug auf die Einreichung von Teilanmeldungen wurden fast zwei Jahre lang heiß diskutiert - in mehreren Sitzungen des Ausschusses „Patentrecht“, mit den Nutzern und im Verwaltungsrat. Es gab einen intensiven und direkten Meinungsaustausch mit den Nutzern des europäischen Patentsystems; die Delegationen einiger Vertragsstaaten brachten recht deutlich zum Ausdruck, was die Nutzer von den vorgeschlagenen Änderungen hielten, und zögerten, die vorgeschlagenen Maßnahmen zu genehmigen. Dennoch hat der Verwaltungsrat nach Abwägung der vorgebrachten Argumente die Änderungen schließlich mit großer Mehrheit beschlossen. Genauso verhielt es sich mit dem zweiten Maßnahmenpaket, das die neuen Regeln 62a und 70a sowie die damit zusammenhängenden Änderungen umfasste. Ob die bereits umgesetzten Teile der „Raising the Bar“-Initiative letztendlich

erfolgreich sein werden, wird erst die Zukunft zeigen. Es kann sein, dass kleine Änderungen der neuen Bestimmungen notwendig werden. Nach drei Monaten mit den geänderten Regeln sind die ersten Erfahrungen des Amts aber durchaus positiv. Ich möchte hier betonen, dass ich mit den Nutzern des europäischen Patentsystems einen konstruktiven Dialog führen will. Eine gründliche Konsultation und eine faktenbasierte Diskussion sind notwendige Schritte in jedem Gesetzgebungsverfahren.

**GRUR: Die EU-Kommission arbeitet derzeit mit großem Druck an der Reform des europäischen Patentgerichtssystems. Welche Resultate erwarten Sie in den verbleibenden zwölf Monaten von der „Trio-Präsidentschaft“, und wie sehen Sie die Rolle des EPA in diesem Zusammenhang?**

**Battistelli:** Das EPA hat ein sehr großes Interesse an einem gut funktionierenden, einheitlichen Streitregelungssystem für europäische Patente und künftige EU-Patente. Das Amt hat schon in früheren Jahren die Arbeiten am EPLA unterstützt. Jetzt, da die Einführung eines EU-Patents endlich in greifbare Nähe rückt, sind wir noch stärker daran interessiert, in Europa ein hochqualitatives Streitregelungssystem für Patente aufzubauen. Während die politische Federführung im Hinblick auf das GEPEUP-Übereinkommen in den Händen der EU liegt, wird das EPA durch Expertenwissen und enge Zusammenarbeit mit den europäischen Institutionen das Projekt nach Kräften fördern. Vorerst müssen wir jedoch das Ergebnis des Verfahrens zum GEPEUP-Übereinkommen vor dem Gerichtshof der EU abwarten, bevor die nächsten konkreten Schritte unternommen werden können.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: [www.epo.org](http://www.epo.org)

## GRUR<sub>Prax</sub> – Wussten Sie schon ...

... dass der C.H.Beck-Verlag und die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht seit November 2009 neben den bereits bekannten Zeitschriften „GRUR“, „GRUR<sub>Int</sub>“ und „GRUR<sub>RR</sub>“ eine weitere Zeitschrift, die „GRUR<sub>Prax</sub>“ herausbringen?

GRUR<sub>Prax</sub> informiert knapp und mit dem notwendigen Tiefgang über wesentliche Entwicklungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und des Wettbewerbsrechts. Die Zeitschrift enthält in erster Linie wichtige Entscheidungen, die jeweils mit Sachverhalt, Entscheidungsgründen und Tipps für die Praxis über-

sichtlich auf nur einer Seite dargestellt werden. Im Fokus stehen dabei das Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Urheber- und Medienrecht, Patentrecht, Lebensmittel- und Arzneimittelrecht, Kartellrecht, Vertragsrecht sowie Verfahrens- und Kostenrecht.

Darüber hinaus informiert jede Ausgabe in zwei Kurzbeiträgen über aktuelle Themen und die damit verbundenen Neuerungen für den Berufsalltag. Anders als die anderen Zeitschriften der GRUR erscheint GRUR<sub>Prax</sub> zweimal im Monat jeweils in Kombination mit einem vorab zugestellten E-Letter, welcher



den kompletten Heftinhalt enthält, sowie der Zugriffsmöglichkeit auf ein zugehöriges Online-Modul mit Volltextersprechung und Gesetzestexten.

GRUR<sub>Prax</sub> mit Online-Dienst kann drei Monate lang kostenlos getestet werden. Das Abonnement kostet 148 Euro im Jahr. Mitglieder der GRUR erhalten das Jahresabonnement bereits für 98 Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://beck-online.beck.de>

## GRUR gratuliert



Wir gratulieren unseren Ehrenmitgliedern **Herrn Dipl.-Ing. Heinz Bardehle** (geb. 4. Oktober 1920) und **Herrn Dr. Eckehart Freiherr von Pechmann** (geb. 20. April 1920) ganz herzlich zu ihrem 90. Geburtstag!

Herr Bardehle (l.) ist seit 1963 Mitglied der Vereinigung und wirkt seit 1968 im Fachausschuss für Patent- und Gebrauchsmusterrecht mit. Im Jahr 1976 übernahm er die Vertretung der Bezirksgruppe Bayern.

Herr Dr. von Pechmann (r.) trat der Vereinigung 1957 bei, wurde 1969 Mitglied des Fachausschusses zum Schutz von Pflanzenzüchtungen und leitete diesen gut zwanzig Jahre lang als Vorsitzender. Außerdem engagierte er sich seit 1967 im Fachausschuss für Patent- und Gebrauchsmusterrecht. Vertreter der Bezirksgruppe Bayern wurde er im Jahr 1975.

Wir danken beiden Ehrenmitgliedern für ihre langjährige Verbundenheit und ihren wertvollen Einsatz für unsere Vereinigung!



# Ausblick: Das europäische Patentgerichtssystem – EuGH ante portas

1. Die Tagespolitik beschäftigt sich immer wieder mit politischen Versprechen, deren Nichteinhaltung den Verantwortlichen selten schlaflose Nächte zu bereiten scheint. Es mag für manche Beteiligte überraschend sein, mit diesem Hinweis einen Zustandsbericht über die europäische Patentgerichtsdiskussion einzuleiten. Aber die beteiligten Kreise haben in den letzten Monaten den Eindruck gewonnen, dass die zahlreichen öffentlichen Stellungnahmen des Bundesjustizministeriums in den vergangenen Jahren zu den Zielen der Patentpolitik, mit denen versprochen wurde, dass man in den Verhandlungen über ein europäisches Patentgerichtssystem keinen Kompromiss eingehen werde, der nicht eine *nachhaltige Verbesserung des status quo* darstellt<sup>1</sup>, einigen Verantwortlichen lästig geworden sind.



2. Die deutsche Leitlinie bei den EPLA-Verhandlungen, an denen der Verfasser seit dem Jahr 2000 als Sachverständiger beteiligt war, ist es immer gewesen, die bestehenden nationalen Patentgerichte in den Ländern mit einer etablierten Patentgerichtsbarkeit für das europäische System zu nutzen, d.h. sie in das System einzubinden und zu erhalten. Daher hatte sich Deutschland zu Beginn der EPLA-Verhandlungen in aller Eindeutigkeit gegen die ursprünglichen Vorschläge gewandt, wonach fernab von den Nutzern ein zentrales Patentgericht errichtet werden sollte, dessen Besetzung und Verfahrenssprache wohlweislich im Dunkeln gelassen wurde. Der deutsche Gegenentwurf<sup>2</sup> sah daher ein *dezentrales* Gerichtssystem mit nationalen Kammern in den einzelnen Ländern vor, der einstimmig als Verhandlungsgrundlage für ein EPLA-Abkommen akzeptiert wurde, im Jahre 2006 aber trotz 95% Zustimmung der Nutzer aus politischen Gründen scheiterte.

3. Der neue Ansatz der EU-Kommission wird nunmehr unter dem Begriff „Gericht für Europäische und EU Patente“ diskutiert. Es liegt seit einem Jahr ein Übereinkommensentwurf vor<sup>3</sup>, dessen Achillesferse in der angeblichen Notwendigkeit besteht, wegen der Verbindung der Gerichtsbarkeit mit der Schaffung eines EU-Patents (früher Gemeinschaftspatent) alle Mitgliedsländer der EU einzubeziehen, auch wenn sie an dem Projekt gar nicht interessiert sind. Als neuestes Szenario ist hinzugekommen, dass man plant, die bisher für die Rechtsstreitigkeiten von EP-Patenten zuständigen nationalen Gerichte sowie die lokale Verfahrenssprache kurz nach Inkrafttreten des Übereinkommens praktisch abzuschaffen.<sup>4</sup>

Der Übereinkommensentwurf vom März 2009 ist daher keineswegs von allen Praktikern und auch nicht von allen Mitgliedsländern gutgeheißen worden, und sein weiteres Schicksal hängt nun noch vom Ergebnis des vom EuGH erbetenen Gutachtens zu seiner Vereinbarkeit mit den EU-Verträgen ab. Mit dieser Vereinbarkeit sieht es nicht sehr vielversprechend aus. Die mündliche Verhandlung des Gerichtshofs hat am 19. Mai 2010 stattgefunden, und seine Entscheidung wird im Herbst erwartet. Nicht nur haben sich in

der mündlichen Verhandlung erhebliche Diskrepanzen selbst zwischen den Ländern gezeigt, die das geplante Übereinkommen als kompatibel mit den Verträgen ansehen<sup>5</sup>, so dass selbst die Richter des EuGH erstaunt fragten, wie es eigentlich mit der im Dezember verkündeten Einstimmigkeit im Rat bestellt sei<sup>6</sup>. Noch gravierender müssen die Bemerkungen und Fragen an die Adresse der Vertreter der EU-Institutionen gewertet werden, wie es um den Rechtsschutz gegen Entscheidungen des zur Erteilung von EU-Patenten ausersehenen EPA bestellt sei. Darauf waren die Vertreter des Rates und der Kommission ersichtlich nicht vorbereitet.

4. Die gerade bekannt gewordenen Schlussanträge der Generalanwälte, die schon mit ihren Fragen zum Umfang gemeinschaftsrechtlicher Befugnisse im Patentgerichtssystem bei den angesprochenen Prozessvertretern Unbehagen ausgelöst hatten und nun für eine umfassende Kontrolle des EuGH im europäischen Patentrecht plädieren, werden nach Vorliegen der EuGH-Entscheidung voraussichtlich erkennen lassen, dass Europa eine Denkpause braucht, wenn es nicht – und dann wohl zum letzten Mal – mit einem einheitlichen Patentgerichtssystem scheitern will. Es hat sich nicht als zielführend erwiesen, aus politischen Gründen viele Regelungen gerade bei den gerichtlichen Zuständigkeiten im Unklaren zu lassen oder gar in letzter Minute die vorher getroffenen Lösungen durch Revisionsklauseln auf den Kopf zu stellen, so dass der EuGH, wie vom Parlament gerügt, im Ergebnis über einen Text entscheiden soll, der teils noch nicht ausdiskutiert, teils bereits wieder Makulatur ist. Die erforderliche Denkpause sollte man für die weitere Diskussion über die Verfahrensregeln und ein Kosten-system nutzen, aber vor allem für die geplante Entziehung von nationalen gerichtlichen Zuständigkeiten, um diese evtl. vorab durch die nationalen Parlamente absegnen zu lassen bzw. zu ändern<sup>7</sup>. Die geplanten Regeln, die bis zur Entfernung der deutschen Richter und der deutschen Sprache aus den lokalen deutschen Kammern für Streitigkeiten über die europäischen „Bündelpatente“<sup>8</sup> gehen, berühren nicht nur die Verfassungen der Mitgliedsländer, sondern auch den EU-Vertrag, wie von einer Reihe von Mitgliedsstaaten in Luxemburg dargelegt wurde.

5. Vieles in den Verhandlungen in den letzten zehn Monaten zwischen den Delegationen der Mitgliedsstaaten geschah hinter verschlossenen Türen und ohne eine Befassung oder sogar gegen die ausdrückliche Meinung der beteiligten Kreise. Man hört von vielen Nutzern, Anwälten und Richtern immer häufiger die Frage, wer sich in Europa eigentlich ein halb fertiges und völlig unerprobtes Patentgerichtssystem an Stelle höchst effizienter und jahrzehntlang erfolgreicher nationaler Gerichte wünscht, ohne den Anmeldern und Patentinhabern zumindest bei der Durchsetzung ihrer Schutzrechte die Wahl zwischen den nationalen und den EEUPG zu lassen. Und warum kann „die Politik“ etwas wollen, was der gesamten Wirtschaft aller Wahrscheinlichkeit nach großen Schaden zufügen wird? Es scheint, dass es hier wie schon seit einiger Zeit auf anderen Gebieten nicht mehr um optimale Lösungen zum Nutzen der Beteiligten geht, sondern um schlechte Kompromisse und selbstdefinierte Opfer, die man erbringen müsse, damit bei den Verhandlungen in Brüssel die gute Stimmung nicht leidet; wer aufmuckt ist kein guter Europäer.

6. Es gibt keinen triftigen Grund, der für eine exklusive Zuständigkeit der neuen EU-Gerichte auch für die nationalen EP-Patente sprechen würde. Im Gegenteil: Durch die zeitlich befristete opt-out-Lösung des Art. 58 des Übereinkommens werden die Inhaber von EP-Patenten gezwungen, sich bis kurz nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens zu entscheiden, ob sie Klagen aus ihren Patenten weiter vor die nationalen Gerichte bringen

wollen. Wenn man ihnen dafür zwanzig Jahre Zeit lässt, werden nicht hunderttausende Patente dem neuen System verloren gehen, sondern die Patentinhaber werden die neuen Gerichte testen und vielleicht nach und nach immer häufiger benutzen. Dasselbe gilt für die Neuanmelder nach Inkrafttreten des Übereinkommens. Der Plan, den nationalen Gerichten die Zuständigkeit für diese Patente ersatzlos zu entziehen, bevor die neuen Gerichte überhaupt erprobt worden sind, ist nicht zu verantworten. Auf die damit verbundenen Risiken und Nebenwirkungen wird nicht nur die deutsche Wirtschaft gern verzichten wollen. Was wird nämlich das Europäische Patentamt sagen, wenn eine große Mehrheit der bisherigen Anmelder die mit der Systemumstellung verbundenen Schwachstellen scheut und zu hunderttausenden wieder national anmeldet, wie dies zumindest die Pharma-Industrie in England schon angekündigt hat? Dann wird man sogar ohne die Formulierung komplizierter Teilanmeldungsregeln mög-

licherweise in kurzer Zeit die Ziele des Programms „raising the bar“ nicht nur erreichen, sondern bald bei weitem übertreffen. Ob man dieses Risiko eingehen will?

7. Die vielfältigen Zusagen der Politik zur Gerichtsbarkeit haben einen Vertrauenstatbestand gerade für die mittelständischen Unternehmen geschaffen, die am meisten durch die geplanten Neuregelungen behindert würden, wenn sie ihre Patente nicht mehr vor deutschen Richtern und in deutscher Sprache verteidigen könnten<sup>9</sup>. GRUR sollte die Verantwortlichen nachhaltig an ihre Versprechen erinnern, schon deshalb, weil niemand bisher nachvollziehbar begründen konnte, warum man ohne Not die nationalen Patentgerichte nicht neben den neuen EU-Gerichten mindestens so lange bestehen lässt, bis sie sich bewährt haben<sup>10</sup>.

*Dr. Jochen Pagenberg, Rechtsanwalt, München/Paris*

<sup>1</sup> So zuletzt im Jahre 2007 die damalige Justizministerin Zypries bei einem vom Bundespatentgericht veranstalteten internationalen Symposium über die Zukunft der europäischen Gerichtsbarkeit, vgl. <<http://www.bpatg.de/bpatg/symposium/symposium.html>>. Bei diesem Symposium waren die meisten internationalen Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten anwesend, die in den letzten Jahren an den Diskussionen über dieses Projekt beteiligt waren.

<sup>2</sup> Mit dessen Ausarbeitung hatte die sog. EPLA Working Party Dr. Jürgen Schade und den Verfasser betraut.

<sup>3</sup> St 7928/09 vom 23. März 2009, vgl. Näheres auch zu den Arbeiten Pagenberg, GRUR Int. 2009, 314

<sup>4</sup> Vgl. zu den Einzelheiten Pagenberg, GRUR Int. 2010, 195

<sup>5</sup> Sieben Mitgliedsländer haben darüber hinaus vor dem EuGH gegen eine Vereinbarkeit mit dem Vertrag plädiert.

<sup>6</sup> Die Richter fragten sogar nach der Zahl der Fußnoten in den Schlussfolgerungen des Rates vom 4. bzw. vom 7. Dezember 2009, die in der veröffentlichten Version schamhaft weggelassen wurden, aber immerhin die Zahl 41 erreichen.

<sup>7</sup> Dies hat der Vertreter des Europäischen Parlaments in der EuGH-Verhandlung gefordert, bevor über die Vereinbarkeit mit der europäischen Rechtsordnung entschieden werden kann.

<sup>8</sup> Vgl. zu den Einzelheiten der von Deutschland akzeptierten „Revisionsklausel“ Pagenberg, GRUR Int. 2010, 195

<sup>9</sup> Prof. Clem Sunter, Wirtschaftsprofessor und Vorstandsvorsitzender des Anglo-amerikanischen Chairman's Fund, hat in seinen Studie nachgewiesen, dass in Japan und Deutschland nach dem 2. Weltkrieg der Wirtschaftsaufschwung in den ersten zehn Jahren fast völlig von Familienunternehmen getragen wurde.

<sup>10</sup> Dazu bedarf es nach den Erfahrungen nach dem Inkrafttreten des EPÜ im Jahre 1978 mindestens fünfzehn bis zwanzig Jahre.

## Terminvorschau

### Herbsttagung VPP

#### Tagungsort:

MARITIM Hotel Ulm

#### Termin:

Donnerstag, **28. Oktober** 14:00 Uhr bis  
Freitag, **29. Oktober** 16:30 Uhr

#### Referenten und Themen:

**Marianne Grabrucker**, Aktuelle Übersicht zum Stand der Rechtsprechung bei nicht-konventionellen Markenformen, bei Löschungen wegen Bösgläubigkeit und zur Gleichbehandlung von Markenmeldern bei Voreintragungen

**Dr. Klaus-Dieter Langfinger**, Forschungsprivileg und mittelbare Patentverletzung

**Dr. Hans Beeg**, Patente und Insolvenz

**Joseph D. Evans**, Die Bilski-Entscheidung des US Supreme Courts

**Dr. Hans-Peter Felgenhauer**, Rechtsprechung des EPA

**Thomas A.H. Schöck / Dr. Martina Eberle**, Forschungs Kooperation im Lichte des EU-Beihilferahmens

**Dr. Alexander Klicznik**, Stand der Technik aus dem Internet: Rechts- und Beweisfragen sowie Auswirkungen auf Strategien des Defensive Publishing

Anmeldung: [www.vpp-patent.de](http://www.vpp-patent.de)

### IP Summit Brussels 2010



Am 2. und 3. Dezember 2010 findet der 4. pan-European Intellectual Property Summit in Brüssel statt. Zu der Konferenz im Hotel Le Plaza Brussels werden über 150 Referenten und 600 Delegierte erwartet. Nach Auskunft des Veranstalters Premier Cercle haben bereits drei EU-Kommissare (GD Binnenmarkt und Dienstleistungen, GD Handel und GD Informationsgesellschaft und Medien) sowie die Präsidenten des EPA und des HABM ihre Teilnahme zugesagt. Im Austausch mit hochqualifizierten Referenten aus Industrie und Wirtschaft sollen Themen wie die europäische Patentreform, Lizenzierung, Markenbewertung (IP-Valuation), Sorgfaltspflichten (due diligence), Gerichtsverfahren sowie branchenspezifische Aspekte des geistigen Eigentums (Pharmazie, Automobile, grüne Technologien, Software) beleuchtet und diskutiert werden. GRUR-Mitglieder erhalten auf die Teilnahmegebühren einen Rabatt von 33%. Hierfür müssen Sie nur „GRUR“ in das Feld „Promotional Code“ des Onlineformulars (Schritt 2/3) unter [www.ipsummit.info](http://www.ipsummit.info) eintragen.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: [www.ipsummit.info](http://www.ipsummit.info)

### GRUR Jahrestagung 2011



Zu guter Letzt freuen wir uns, Sie schon jetzt auf unsere nächste GRUR Jahrestagung aufmerksam zu machen! Diese wird vom 14. bis 17. September 2011 in Berlin stattfinden.

Weitere Informationen folgen auf: [www.grur.de](http://www.grur.de)

#### Herausgeber

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.  
Konrad-Adenauer-Ufer 1, RheinAtrium  
D-50668 Köln  
Internet: [www.grur.de](http://www.grur.de)  
Registergericht: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, 14057 Berlin-Charlottenburg  
Vereinsreg.-Nr. 670 Nz  
Generalsekretär: Rechtsanwalt Dr. Michael Loschelder (V. i. S. d. P.)  
Redaktion:  
Sandra von Lingen, Sylvia Scheschonk,  
Patrick Schlieper  
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber und der Redaktion wieder. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich.